

Microsistema de proteção de marcas de medicamentos no Brasil

19.12.2022 5 minutos de leitura

Autores

Pedro Frankovsky Barroso

Fernanda Quental

Assuntos

Propriedade Intelectual Patentes

Uma análise de aspectos fundamentais para aprovação e registro de marcas de medicamentos

Existem dois direitos de propriedade industrial que são fundamentais para sucesso e ascensão das empresas farmacêuticas no mercado: as composições dos medicamentos, sujeitas a proteção por patentes, e as marcas comerciais, que são aquelas capazes de se comunicar com o público consumidor, de forma a fixar a referência daquele medicamento específico para o fim terapêutico indicado.

Com relação às marcas de medicamentos (e também de produtos farmacêuticos), existe uma questão que deve ser especialmente observada pelas empresas, que consiste na necessidade de se obter aprovação/registro perante duas autoridades governamentais distintas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Cada uma das autarquias possui seus próprios sistemas de análise e aprovação dos nomes (que não se comunicam), bem como critérios e diretrizes de exame e aprovação distintos, gerando frequentes divergências entre as decisões. Ademais, conforme determina a Lei nº 6.360/76 que dispõe sobre a Vigilância Sanitária, a ANVISA pode não autorizar a comercialização de um medicamento, mesmo que devidamente registrada sua marca perante o INPI, com base no risco sanitário que aquela marca possa apresentar para a saúde pública.

Para melhor entendimento sobre a falta de coordenação nesse sistema que afeta as marcas de medicamentos no Brasil, é importante esclarecer que a base de dados utilizado pela ANVISA, o sistema POCA (Phonetic and Orthographic Computer Analysis), inclui apenas as marcas dos medicamentos já aprovados pela ANVISA para comercialização, o que significa que as marcas registradas no INPI, mas sem produto correspondente no mercado, não constam da base do POCA.

Tal divergência de comum ocorrência faz com que as empresas farmacêuticas tenham que traçar estratégias para a definição de diferentes possibilidades de marcas para o mesmo medicamento, a fim de suprir possíveis conflitos entre as decisões, fator que poderá impedir ou atrasar a circulação do produto no mercado, podendo causar grandes prejuízos para os investidores e, principalmente, para a população, que será privada do acesso ao medicamento.

Em dezembro de 2017, a ANVISA publicou a Orientação de Serviço nº 43, que dispõe sobre o detalhamento da Resolução da Diretoria Colegiada RDC nº

59/2014 relacionada aos critérios para nomes dos medicamentos a serem registrados pela ANVISA – especialmente no que se refere a distinção gráfica e fonética entre os nomes de medicamentos.

Um dos importantes pontos trazidos pela referida Orientação indica a intenção de harmonização entre a análise das duas autarquias com relação aos nomes e marcas de medicamentos, considerando que o artigo 3º determina que, durante a análise para decisão da aprovação do nome de medicamentos, a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos (GGMED) proceda com pesquisa junto ao INPI para fins de verificação de submissão/registro de marca.

Ocorre que a diretriz acima é apenas um esforço para o alinhamento de decisões sobre os nomes e marcas de medicamentos, sendo ainda necessário, a fim de evitar o cenário de divergência de decisões, mais avanços nesse microssistema de proteção de marcas de medicamentos no Brasil.

Com relação aos critérios para o exame de marcas junto ao INPI, observa-se que entre as bases de indeferimento mais comuns para marcas de medicamentos estão os sinais considerados irregistráveis por seu caráter genérico, necessário, comum, vulgar ou simplesmente descritivo.

Tal critério pode muitas vezes divergir com aqueles estabelecidos pela Anvisa, considerando que, ao contrário da vedação do INPI acima citada, o Artigo 15 da RDC nº 59/2014 da ANVISA exige que, em algumas hipóteses de nomes de medicamentos formados por abreviaturas, letras isoladas, sequências aleatórias de letras, algarismos arábicos ou romanos, inclusive por extenso, as mesmas possuam relação com as características do produto, a fim de serem aceitas como nomes para os referidos medicamentos. Isso sem falar que, o artigo 8º da referida RDC determina que apenas os nomes de medicamentos isentos de prescrição médica poderão evocar a indicação terapêutica principal aprovada. O artigo 7º, parágrafo único, da mesma resolução prevê que o nome pretendido deve guardar distinção gráfica e fonética em relação às designações de outros medicamentos registrados.

Diante desse contexto, não raro ocorrem hipóteses de marcas registradas pela ANVISA, que posteriormente são indeferidas pelo INPI. A título exemplificativo, pode-se citar o caso do medicamento identificado pela marca SINASTACOR, registrado na ANVISA desde o ano 2000, que teve o registro marcário indeferido pelo INPI em 2005 devido à suposta colidência com marca anteriormente registrada, no caso a marca SINASCOR. A questão foi então levada à Justiça Federal do Rio de Janeiro, que, ao julgar o caso, permitiu a coexistência entre os sinais, ressaltado que não é possível admitir a apropriação em caráter exclusivo de radicais ou afixos que remetam ao princípio ativo de qualquer medicamento, ou órgão do corpo humano, sob pena de concessão de monopólio reprovável, de uso de expressões que a todos interessa por seu caráter descritivo, associando o produto à finalidade terapêutica.

Em outra ação judicial, em que se discutia o conflito entre as marcas TONGIFORT e TARGIFOR, decidiu-se pela impossibilidade de convivência e pela anulação do registro da marca TONGIFORT perante o INPI. Assim, apesar de a marca ainda registrada perante a ANVISA, a titular não mais poderia utilizá-la no mercado, pois, segundo a JFRJ, “não cabe à ANVISA a análise da possibilidade de convivência entre signos em cotejo, cuja atuação está restrita à análise da questão da saúde pública. Em se tratando de processo

administrativo marcário, é o INPI que tem competência para analisar a esfera administrativa os requisitos necessários ao registro.”

Vê-se, pois, que a despeito de exigência do registro do nome do medicamento perante a ANVISA, a análise de sua viabilidade do registro marcário perante o INPI tem fundamental importância para empresas farmacêuticas, bem como o controle jurisdicional dos atos da referida autarquia. Por outro lado, o registro do nome do medicamento na ANVISA é pressuposto para que seja possível o lançamento do produto no mercado, ao passo que o registro de marca perante o INPI, tem o único propósito de garantir exclusividade à marca, possibilitando impedir que terceiros utilizem sinais idênticos ou similares.

>>> Este artigo foi escrito por nosso sócio Pedro Frankovsky Barroso e por nossa advogada Fernanda Quental, ambos da área de Propriedade Intelectual. O artigo foi veiculado pelo Jota em 19/12/2022.

[Clique aqui para conferir.](#)

Profissionais que aliam visão jurídica e visão de mercado



Pedro Frankovsky Barroso



Fernanda Quental